



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00055
Dato: 24. oktober 2022

Klager: Beiersdorf AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. januar 2022 hvor ordmerket LUMINOUS 630 SPOTCLEAR, internasjonal registrering nummer 1486241, med søknadsnummer 201911916, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 3: Non-medicated cosmetics.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 28. mars 2022 og Patentstyret har den 21. april 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordet LUMINOUS betyr «lysende», «skinnende» og «strålende», og det brukes innen bransjen for å angi at de aktuelle varene gir strålende glød. Tallet 630 brukes som en fargekode innen bransjen, og angir en beige/brun fargetone. Sammenstillingen SPOTCLEAR kan oppfattes som «kviserens»/«fri fra uren hud».
- Patentstyrets gransking viser at det er vanlig at slike høye tall brukes som indikasjon på farger i kosmetikkbransjen.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte helheten LUMINOUS 630 SPOTCLEAR som en opprømsing av egenskaper ved varene, nemlig at de gir en strålende glans, hvilken fargetone de har og at de renser uren hud/fjerner kviser.
- Andre tolkningsmåter av merket er ikke relevante da EU-domstolen har slått fast at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av merket direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, jf. i C-191/01 P, Doublemint.
- Merket beskriver dermed de aktuelle varene i klasse 3, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Klagenemndas avgjørelser i VM 21/00050, VM 21/00052 og VM 21/00053, som gjaldt henholdsvis ordmerkene S 560, S 580 og S 650, beror på konkrete vurderinger av disse merkene i relasjon til motorvogner i klasse 12. Den foreliggende saken er ikke sammenlignbar da helheten i dette tilfellet er beskrivende.

- Innehavers registrering nr. 1480861, L 630, er ikke relevant da denne sammenstillingen ikke har en beskrivende betydning.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det helhetlige uttrykket, LUMINOUS 630 SPOTCLEAR, er funnet opp av klager. Det er ualminnelig og ikke-spesifikt nok til å fungere som et varemerke. Et Google-søk på «LUMINOUS 630» viser at dette uttrykket kommer fra klager.
- Et annet Google-søk tyder på at tallet 630 ikke er en fargekode. Patentstyrets anførsel om fargekoden ser ut til å være basert på tilfeldige treff. Det at flere aktører bruker tallet er ikke en nektelsesgrunn. Det avgjørende er om tallet har generisk betydning.
- Ordet LUMINOUS betyr lysende/skinnende, og har ingen naturlig sammenheng med farger.
- Det finnes ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom LUMINOUS 630 og de aktuelle varene. Videre er det ikke et krav at merker skal være uvanlige eller originale for å kunne registreres. Merket som helhet har et fantasimessig preg og fester seg i bevisstheten til gjennomsnittsfbrukeren. I tillegg framstår kombinasjonen med ordet SPOTCLEAR tilfeldig, og styrker særpreget til merket.
- Merket er funnet særprega i en lang rekke jurisdiksjoner, det legges særlig vekt på EU, Storbritannia, Sveits, Island, USA og Canada.
- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten LUMINOUS 630 SPOTCLEAR.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001).

Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særprega hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda er enig i at Google-treffene i Patentstyrets avgjørelse viser eksempler på bruk av tallet 630 som en angivelse av beige/brun fargetone for kosmetikk. Selv om det finnes enkelte eksempler på generisk bruk av tallet 630, kan ikke Klagenemnda se at det er nærliggende for en gjennomsnittsforbruker å forstå tallet på denne måten. Det virker mer sannsynlig at den relevante omsetningskretsen vil oppfatte 630 som et tilfeldig tall som ikke gir noe umiddelbart meningsinnhold og som vekker en viss undring.
- 18 Tallet 630 må vurderes i den konkrete konteksten med andre merkeelementer; LUMINOUS 630 SPOTCLEAR. I de tilfellene der forbrukere blir introdusert for tallet som en fargetone,

for eksempel i treffene fra Patentstyrets avgjørelse, får man se en palett eller lignende som forklarer tallets betydning. Det finnes ingen elementer i det aktuelle merket som indikerer hva tallet skal bety, og det framstår derfor som et tall uten noen umiddelbart forståelig betydning. Slik Klagenemnda ser det, vil ikke forbrukere oppfatte 630 som en henvisning til produkttegenskaper når de betrakter merket i sin helhet.

- 19 Ordet LUMINOUS betyr blant annet «strålende», og kan angi positive egenskaper ved kosmetikk. Denne betydningen er imidlertid noe overført og ikke helt åpenbar, i og med at kosmetikken som sådan ikke kan lyse eller stråle. Klagenemnda anser derfor at ordet har en viss suggestiv karakter som bidrar til merkets helhetlige særpreg. Ordsammensetningen SPOTCLEAR kan bety «flekkfri», «kvisefri» eller «kviserens». Elementet SPOTCLEAR anses som rent beskrivende for produktenes rensende eller tildekkende formål og egenskaper, og bidrar således ikke til å tilføre særpreg.
- 20 Klagenemnda har under noe tvil kommet til at helheten LUMINOUS 630 SPOTCLEAR er tilstrekkelig særprega. Sammenstillingen av teksten LUMINOUS og tallet 630 har ikke en betydning som umiddelbart og direkte kan relateres til varene «non-medicated cosmetics». Videre vil forbrukere oppleve merkets helhet som tilstrekkelig fjern fra merkedelens individuelle betydning. LUMINOUS 630 SPOTCLEAR vil derfor feste seg i bevisstheten til den relevante omsetningskretsen og de vil kunne gjenta et kjøp basert på dette samlede uttrykket. Merket oppfyller dermed garantifunksjonen, selv om det ligger i nedre sjikt for registrerbarhet.
- 21 ~~Klager har vist til at ordmerket LUMINOUS 630 SPOTCLEAR er funnet tilstrekkelig særprega i mange jurisdiksjoner, herunder EU, Storbritannia, Island og Sveits. Det kan imidlertid ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Utenlandske registreringer er ubegrunnet og har lav rettskildevækt. Det er den generelle distinktivitetsnormen, som blant annet kan utledes av rettspraksis, som skal være retningsgivende for skjønnsutøvelsen. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66.~~
- 22 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 3, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

*Rettet
31/10-22
Kull*

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)